

Propriété littéraire et artistique

Droit pénal spécial et/ou droit civil

Gilles Vercken
Cabinet Vercken & Gaullier
Propriété Intellectuelle | Nouvelles Technologies | Informatique | Médias
14, rue Séguier 75006 Paris
Tel : +33 1 42 21 34 75 – Fax : +33 1 42 21 32 77 – Mob : +33 6 07 97 14 62
contact@verckengaullier.com – www.verckengaullier.com

**[Avertissement : cette présentation est le support complémentaire d'une intervention orale.
Elle a donc été conçue en complémentarité, et non en vue d'une lecture autonome.]**



Hypothèse

-Atteinte au droit d'auteur sur le territoire français

(y compris par la simple accessibilité d'un site Internet

CJUE, 3 octobre 2013, aff. C-170/12)

- Pas d'harmonisation européenne en droit pénal

-Obligation internationale réduite

(article 61 des accords ADPIC

procédure pénale pour la contrefaçon à l'échelle commerciale)

- Application de la loi française par le juge français



Introduction

Les chiffres du marché de la contrefaçon



Commerce et impact économique des produits contrefaits *

En 2016, les échanges de contrefaçons dans le monde représentent * :

- **509 Md\$, soit 3,3% du volume des échanges mondiaux**
- **6,8% des importations en Europe**

Impact économique en Europe :

- **60 milliards d'euros de pertes**
- **434 000 emplois perdus**
- **16,3 Md€ de pertes fiscales par an pour l'UE entre 2012-2016**
- **6,8 milliards d'euros de pertes en France**

* Ces chiffres n'incluent ni les produits de contrefaçon fabriqués et consommés sur les marchés intérieurs ni les produits piratés commercialisés via l'internet. Données issues d'une [étude menée par l'UIPO](#) sur treize secteurs économiques de l'Union Européenne et sur la période 2013-2018

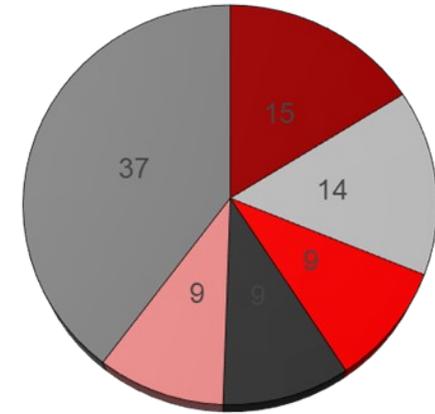
Caractéristiques des saisies douanières en Europe *

Importance du nombre d'articles saisis

• 27 millions d'articles saisis en 2018 (contre 31,4 millions en 2017) portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle pour une valeur marchande de 740 millions d'euros

• Hausse de 21% des retenues de marchandises saisies en 2018 (par rapport à 2017)

Caractéristiques des produits saisis

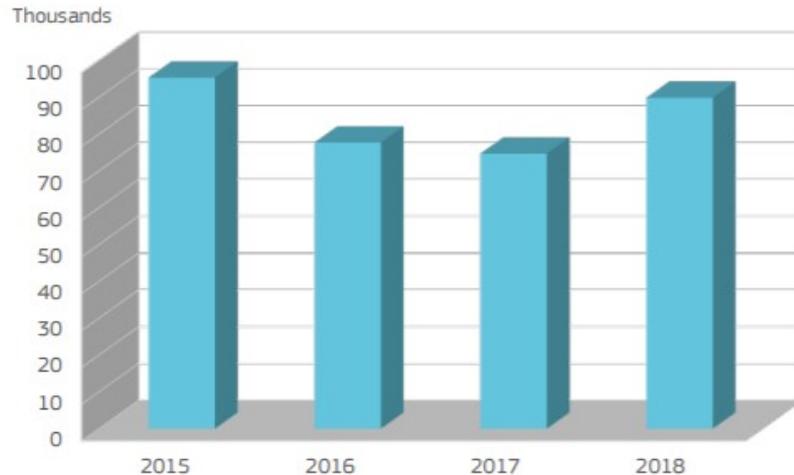


- Cigarettes
- Jouets
- Matériaux d'emballage
- Etiquettes et autocollants de marques
- Vêtements
- Produits destinés à un usage domestique et quotidien

* Données du *Report on the EU customs enforcement of intellectual property rights: Results at the EU border*, Commission Européenne, 2018

Données sur les procédures en contrefaçon dans l'Union Européenne

Le nombre total de procédure (chaque procédure représentant une interception par les douanes) a augmenté de 21% en 2018. Chaque cas peut comprendre un certain nombre d'articles individuels, et couvrir différentes catégories de marchandises et titulaires de droits.



Year	Number of procedures
2015	95 313
2016	77 705
2017	74 706
2018	89 873

Nombre de procédures entamées au sein de l'UE

Source : Rapport de la Commission Européenne susvisé

Données sur les procédures en contrefaçon dans l'Union Européenne

En 2018, la détention de marchandises par les douanes européennes a entraîné les actions suivantes :

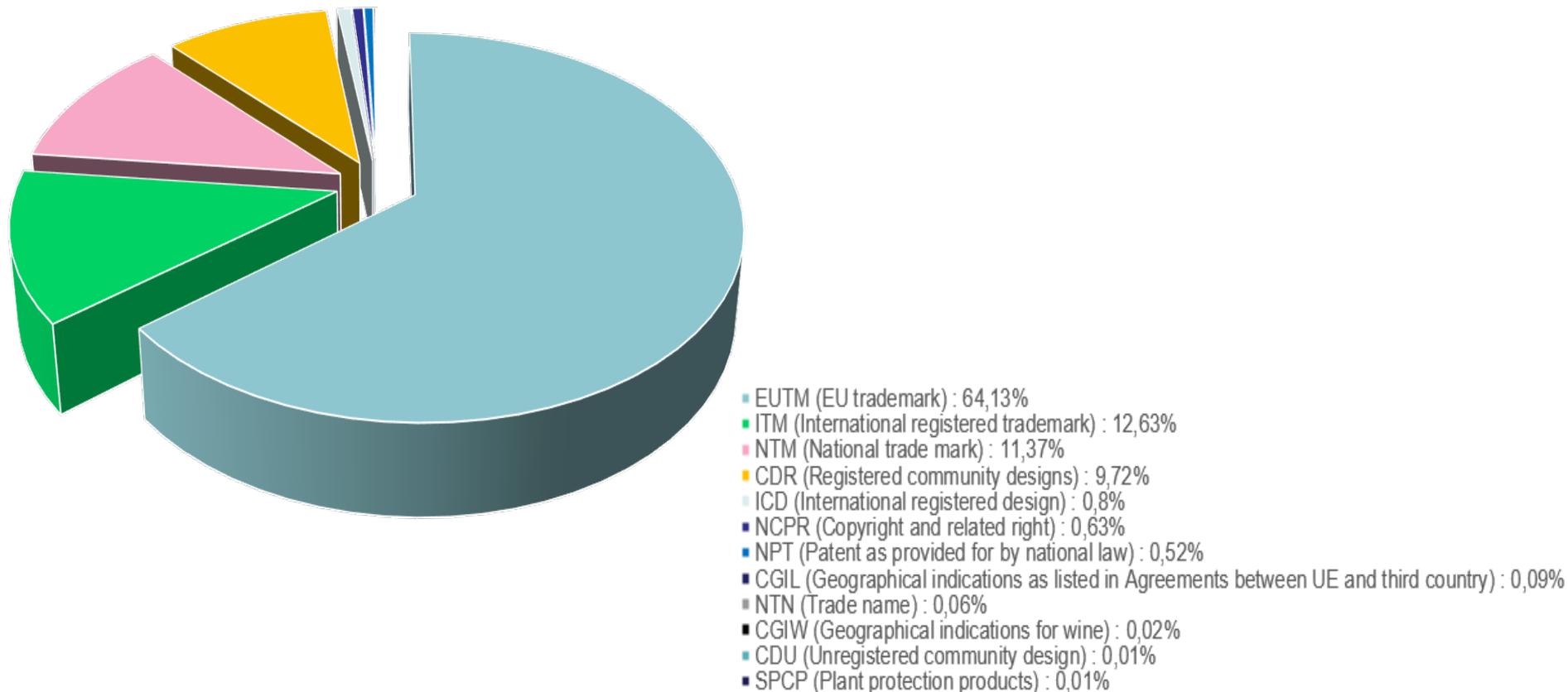
	Number of procedures 89 873	Number of articles 26 720 827
Destruction of goods	42 530	15 307 332
Small consignment destruction	31 952	62 752
Court case initiated	3 489	4 369 740
National criminal procedure	2 512	793 736
No action undertaken: on application for action in an ex officio situation	4 977 658	1 861 498 392 417
Genuine goods	3 355	3 621 216
No infringement situation	275	90 320
Settlement out of court	125	221 816

Source : Rapport de la Commission Européenne susvisé

Caractéristiques des violations des droits de propriété intellectuelle au sein de l'UE

Types de violation de droits de propriété intellectuelle	Produits concernés par la violation
Violations des droits sur les dessins et modèles communautaires enregistrés (<i>CDR</i>), communautaires non enregistrés (<i>CDU</i>), internationaux (<i>ICD</i>) et nationaux (<i>ND</i>)	Matériaux d'emballage, articles de soins corporels, lunettes de soleil, jouets, chaussures
Violations des droits d'auteur (<i>NCPR</i>)	Jouets, vêtements, emballages de produits alimentaires comportant des images de personnages de dessins animés célèbres ou des noms protégés par le droit d'auteur
Violations de brevets (<i>UPT/NPT</i>)	Appareils audio/vidéo
Indications géographiques pour le vin ou figurant dans des accords avec des pays tiers (<i>CGIW/CGIL</i>)	Vins mousseux, alcool
Infractions présumées aux noms commerciaux nationaux (<i>NTN</i>)	Matériaux d'emballage, étiquettes
Certificats complémentaires de protection des produits phytopharmaceutiques (<i>SPCP</i>)	Produits phytopharmaceutiques.

Caractéristiques des violations des droits de propriété intellectuelle au sein de l'UE



Droits de propriété intellectuelle en pourcentage d'articles

Source : Rapport de la Commission Européenne susvisé

- 1. Le droit d'auteur, un droit de propriété**
- 2. Définir les besoins et les objectifs du titulaire de droits**
- 3. Les différentes catégories de contrefaçon**
- 4. Identification des moyens offerts par le droit civil ou par le droit pénal**
- 5. Un choix pour le titulaire de droits ?**
- 6. Quelles étapes procédurales ? ...**
- 7. ... Et pour quelles mesures?**
- 8. Propos conclusifs : avantages & limites des voies pénale et civile**



1. Le droit d'auteur, un droit de propriété



1. Le droit d'auteur, un droit de propriété

→ Hypothèse visée : atteinte à un droit de propriété...

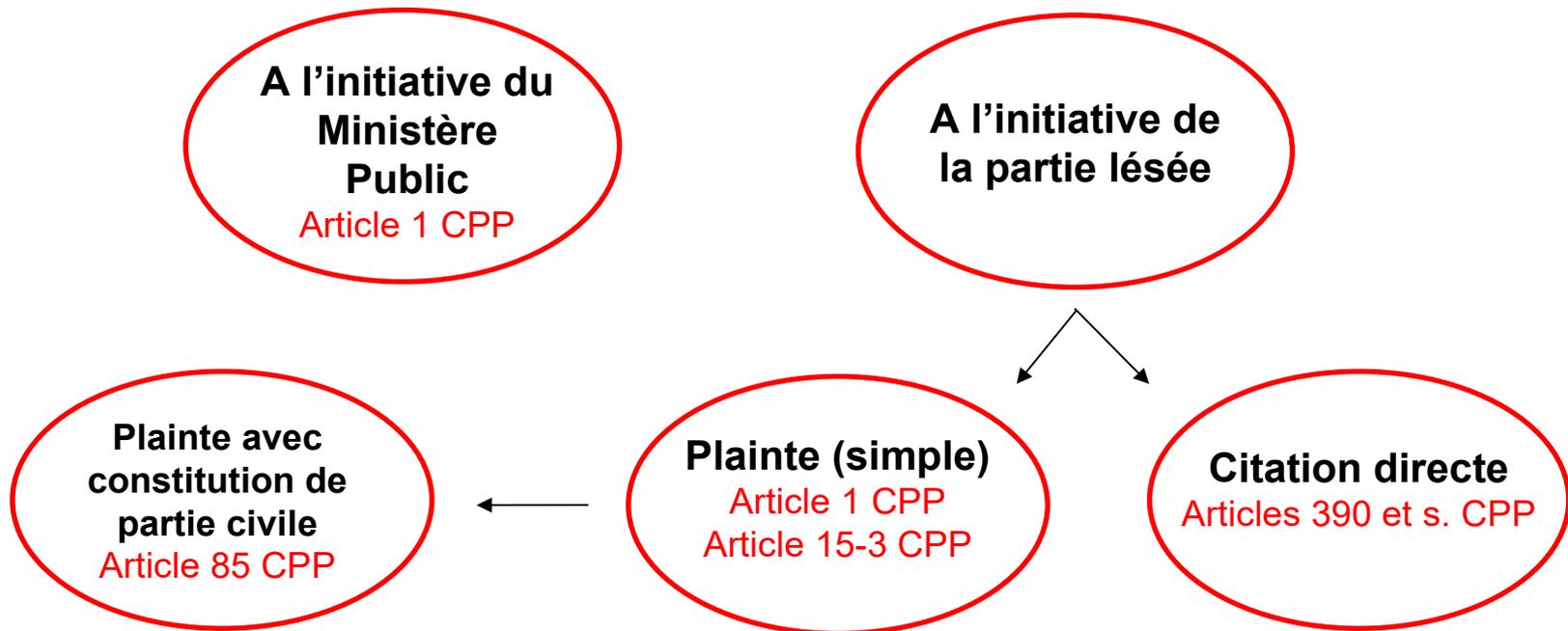
→ Moyens d'action ?

- Voie **civile** / action civile
- Voie **pénale** / action publique et action civile



1. Le droit d'auteur, un droit de propriété

→ Enclenchement de la voie pénale :



1. Le droit d'auteur, un droit de propriété

→ Articulation entre volet pénal et volet civil : la partie lésée peut ...

- ... **Se constituer partie civile** devant les juridictions pénales
- ... Saisir les juridictions civiles **à la suite d'une condamnation par les juridictions pénales**
- ... Saisir les juridictions civiles **de manière autonome**
- Par la voie civile : juridictions spécialisées VS par la voie pénale : juridictions de droit commun (Cass. Crim., 19 juin 2013, pourvoi n°12-84533)

2. Définir les besoins et les objectifs du titulaire de droits



2. Définir les besoins et les objectifs du titulaire de droits

→ Trois objectifs :

- **Faire cesser l'atteinte**
- **Obtenir des réparations** :
 - Réparations **matérielles**
 - Réparations « **relationnelles** » (image, position sur un marché, etc.)
- **Prévenir** de futures atteintes, par le contrefacteur, ou par d'autres...

3. Les différentes catégories de contrefaçon



3. Les différentes catégories de contrefaçon

Typologie des contrefacteurs selon Monsieur Charles Masson (La dualité de l'action en contrefaçon de droit d'auteur, thèse de doctorat en droit, sous la direction du Professeur Christophe Caron, soutenue le 15 mars 2016) :

→ Le « béotien », ou **l'internaute imprudent, l'amateur**

→ Le « romantique », ou **l'écrivain en mal d'inspiration, ou l'auteur qui veut rendre hommage...**

→ L' « entrepreneur », ou **le concurrent peu précautionneux – l'entreprise est identifiée et a une existence légale ...**

→ Le « criminel », ou **le malfrat assoiffé d'or, le bandit ...**

A ne pas oublier : intermédiaires techniques, hébergeurs et fournisseurs d'accès...

3. Les différentes catégories de contrefaçon

Typologie selon l'impact de la contrefaçon sur le marché du titulaire de droits :

-Atteinte aux droits **mais pas d'impact sur le marché**

-Atteinte aux droits **et impact sur le marché**



4. Identification des moyens offerts par le droit civil ou par le droit pénal



4. Identification des moyens offerts par le droit civil ou par le droit pénal

En France, les tribunaux correctionnels ne consacrent qu'une faible part de leur activité à des affaires de contrefaçons*.

2009 :

- 1 procès en contrefaçon sur 4 est porté au pénal

- 1236 condamnations définitives ont été prononcées en matière de contrefaçon (pour l'essentiel en matière de marques : 1002 affaires de marques, 220 œuvres de l'esprit, 1 base de données, 12 dessins et modèles et 1 en matière de brevets)

* Selon le [Rapport d'information](#) fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale par le groupe de travail sur l'évaluation de la loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, par MM. Laurent BÉTEILLE et Richard YUNG, enregistré à la Présidence du Sénat le 9 février 2011

4. Identification des moyens offerts par le droit civil ou par le droit pénal

→ **Droit spécial de la contrefaçon... Mais aussi droit civil et droit pénal « commun » ...**

→ **Evolution vers un élargissement des actes incriminés :**

- **1957 : 11** articles sur les procédures et sanctions en matière de droit d'auteur et de droits voisins...
- **2020 : 78** articles...



4. Identification des moyens offerts par le droit civil ou par le droit pénal

→ Incriminations « traditionnelles » :

Article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 44

« Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation, l'importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants.

Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende »

4. Identification des moyens offerts par le droit civil ou par le droit pénal

→ Incriminations « traditionnelles » :

Article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle
Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 8

« Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi »

4. Identification des moyens offerts par le droit civil ou par le droit pénal

→ Deux axes :

- **Nouvelles incriminations :**

- la mise à disposition d'un logiciel manifestement destinée à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés
- la négligence caractérisée

- **Nouvelles mesures à la disposition des titulaires :**

- contre les contrefacteurs
- contre les non-contrefacteurs

4. Identification des moyens offerts par le droit civil ou par le droit pénal

Article L. 335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle

Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 27 JORF 3 août 2006

« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait :

1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés ;

2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°»

4. Identification des moyens offerts par le droit civil ou par le droit pénal

→ A ce jour, **15** décisions rendues par les juridictions françaises sur le fondement de l'article L. 335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle

- **L'Affaire Radioblog...**

- TGI Paris, 03 septembre 2009
- CA Paris, 22 mars 2011
- Cass. Crim., 25 septembre 2012

- **... Mais aussi**

- Ord. JME, 10 septembre 2008, SPPF c. *Société VUZE INC.*
- Ord. JME, 29 octobre 2008, SPPF c. *Société LIMEWIRE LLC.*
- TGI Paris, 10 décembre 2008, *Société VUZE Inc. C. F. Dreyfus et SPPF*
- TC Nanterre, 19 juin 2009, *SA Adia Press Holding et SA Direct Net c. SA Pages jaunes*
- TGI Nanterre, 25 juin 2009, *SCPP c. Société de droit américain SOULSEEK LLC.*
- TGI Paris, 19 octobre 2010, *Sony c. Fox Chip*
- TGI Bourg-En-Bresse, 09 avril 2013, *Bocquillon*
- TGI Nîmes, 28 juin 2013, *Gabriac*
- Trib. Corr. Paris, 12 mai 2015, *L.*
- TGI la Rochelle, 22 octobre 2015, *Pigeot*
- TGI Paris, 30 octobre 2015, *Batiss SARL c/ Paritudes SARL et R. Barillio*
- Cass. Crim., 27 février 2018, *Emule Paradise*

4. Identification des moyens offerts par le droit civil ou par le droit pénal

Article L. 336-3 du Code de la propriété intellectuelle

« La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise. Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé, sous réserve des articles L. 335-7 et L. 335-7-1 »

4. Identification des moyens offerts par le droit civil ou par le droit pénal

Article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle

« En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée »

4. Identification des moyens offerts par le droit civil ou par le droit pénal

→ Décisions rendues par les juridictions françaises sur le fondement de l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle :

- TGI Paris, ord. Réf., 28 novembre 2013, *Allostreaming c/ APC, FNDF, SEVN et a. c/ Orange, SFR, Bouygues, Free, Google et a.* (aff. Allostreaming)
- TGI Paris, 4 décembre 2014, *SCPP c/ Orange, Free, SFR, Bouygues* (aff. *The Pirate Bay*)
- TGI Paris 2 avril 2015, *SCPP c/ Bouygues Free, Orange et SFR* (aff. *T411*)
- Civ. 1^{re}, 15 mars 2013, n°11-20358, *SNEP c/ Google*
- Civ. 1^{re}, 6 juillet 2017, n°16-17217, *APC, FNDF, SEVN et a. c/ Orange, SFR, Bouygues, Free, Google et a.* (aff. Allostreaming)

5. Un choix pour le titulaire de droits ?



5. Un choix pour le titulaire de droits ?

→ En principe : choix de l'action...

→ ... Réserve : hypothèse d'une contrefaçon par le cocontractant du titulaire de droits *cf.* **Article L. 335-9 du Code de la propriété intellectuelle :**

« *Si l'auteur de l'un des délits prévus et réprimés par le présent chapitre est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double* »

5. Un choix pour le titulaire de droits ?

La jurisprudence a longtemps considéré qu'en présence d'un « dépassement du contrat », l'action délictuelle était irrecevable : fermeture de la voie pénale (TGI Paris, 6 janvier 2017, RG n°15/09391).

Toutefois, la CJUE saisie d'une question préjudicielle a estimé que le régime de responsabilité délictuelle ou contractuelle **importait peu du moment que les garanties prévues par cette directive étaient respectées**. L'une de ces garanties est notamment le mode de calcul des dommages-intérêts (article L. 331-1-3 du CPI) : incompatible avec l'application des limitations et plafonds de responsabilité contractuels ?

CJUE, 18 décembre 2019, *IT Development SAS c. Free Mobile SAS*, Affaire C-666/18

6. Quelles étapes procédurales ? ...



6. Quelles étapes procédurales ? ...

→ **Identifier** le contrefacteur

→ **Prouver**...

→ ... L'existence des droits : la preuve de l'originalité

→ ... La titularité des droits

→ ... L'élément matériel : la reprise des éléments protégés

→ ... L'élément intentionnel (pénal)

→ **L'imputabilité**



7. ... Et pour quelles mesures?



7. ... Et pour quelles mesures?

→ **Au civil : en sus de dommages-intérêts... cf. Art. L. 331-1-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle**

- Rappel, destruction ou confiscation des objets portant atteinte à des droits d'auteur ou aux droits voisins (aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits)
- Publicité du jugement par affichage en intégralité ou par extraits dans des journaux ou services de communication au public en ligne (aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits)
- Confiscation des recettes procurées par la contrefaçon en vue de leur remise à la partie lésée ou à ses ayants droit
- Description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou saisie réelle, y compris afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux
- Saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion effectuée en violation des droits de la partie lésée
- Suspension ou prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées
- Suspension de toute fabrication en cours

7. ... Et pour quelles mesures?

→ **Au pénal** : en sus d'une peine d'amende et/ou de six mois à sept ans d'emprisonnement... cf. Art. L. 335-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle

- Saisie réelle
- Fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de 5 ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction
- Retrait des circuits commerciaux
- Confiscation des recettes
- Destruction ou remise des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, aux frais du condamné
- Publicité du jugement prononçant la condamnation par affichage ou diffusion, aux frais du condamné

7. ... Et pour quelles mesures?

→ **Au pénal** : en sus d'une peine d'amende et/ou de six mois à sept ans d'emprisonnement... cf. Art. L.336-1 et L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle

- Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication au public en ligne, suspension de l'accès à Internet
- Au titre de la prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres et d'objets protégé par un droit d'auteur ou un droit voisin :
 - *« toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art »*
 - *« toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier »*

7. ... Et pour quelles mesures?

→ **Au pénal** : en sus d'une peine d'amende et/ou de six mois à sept ans d'emprisonnement...

- **Et pour les personnes morales ? Cf. Art. L.335-8 du Code de la propriété intellectuelle**
- **Quintuple des amendes prévues pour les personnes physiques cf. Art. L.131-38 et L.131-41 du Code pénal...**
- **... OU sanction-réparation, soit « l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime » cf. Art. L.131-39-1 et L.131-44-1 du Code pénal**
- **Mais aussi : dissolution, interdiction d'exercer, placement sous surveillance judiciaire, fermeture définitive ou temporaire des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés, exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire, interdiction temporaire d'émettre des chèques, peine de confiscation, affichage ou diffusion de la décision prononcée... cf. Art. L.131-39 et L. 131-42 du Code pénal**

7. ... Et pour quelles mesures?

→ Dommages et intérêts :

- **Tout le préjudice mais rien que le préjudice...**
- **Trois composantes :**
 - **Les conséquences négatives de l'atteinte aux droits ;**
 - **Le préjudice moral ;**
 - **Les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits.**
- **Par alternative, le titulaire peut demander un forfait, qui doit être supérieur au montant qui aurait été convenu si l'autorisation avait été délivrée.**

7. ... Et pour quelles mesures?

→ **Evolution importante** : **appréciation de la proportionnalité des peines – contrefaçon sans condamnation ?**

- CEDH, 10 janvier 2013, req. N°36769/08, *Ashby Donald et a. c/ France*
- Civ. 1^{re}, 15 mai 2015, n°13-27391, *Klasen* dont la portée a été atténuée par **l'arrêt de la cour d'appel de renvoi (Versailles, 16 mars 2018, n°15-06029)** qui exige du défendeur en contrefaçon « *d'établir en quoi un juste équilibre* » entre la liberté d'expression et le droit exclusif de l'auteur « *imposait qu'il utilisât les œuvres de ce dernier* ». En faisant peser la charge de la preuve sur l'auteur de l'œuvre seconde, la cour préserve l'effectivité du droit d'auteur, **limitant ainsi les cas dans lesquels la liberté d'expression prime sur le droit exclusif de l'auteur.**

Est-ce que le juste équilibre entre les droits en présence, droit d'auteur et liberté d'expression, implique la condamnation notamment à l'interdiction d'exploiter ?

8. Propos conclusifs : avantages & limites des voies pénale et civile



8. Propos conclusifs : avantages & limites des actions pénale et civile

→ Avantages et limites de l'action pénale, approche subjective :

Points **positifs** :

- Interprétation plus tolérante des juges sur certains principes (notamment quant à la caractérisation d'œuvres protégées)
- Absence de spécialisation des juges ... et des avocats
- Possibilités de découvertes d'éléments internationaux plus étendues
- Moyens d'investigation
- Durée de prescription plus longue
- Caractère dissuasif de la procédure pénale, y compris sur le simple engagement

Points **négatifs** :

- Possible désintérêt du Parquet ou du juge d'instruction pour l'affaire
- Durée non maîtrisée de la procédure
- Absence de spécialisation des juges
- Impossibilité de transiger
- Risque de dénonciation calomnieuse

8. Propos conclusifs : avantages & limites des actions pénale et civile

→ Avantages et limites de l'action civile, approche subjective :

Points positifs :

- Maitrise temporelle du procès
- Maitrise du contenu du procès
- Possibilité d'obtenir des décisions plus rapidement
- Ouverture vers la médiation et la transaction

Points négatifs :

- Interprétation plus stricte des juges sur certains principes (notamment quant à la caractérisation d'œuvres protégées)
- Moyens d'investigation limités voire inexistantes quand les contrefacteurs sont à l'étranger
- Moyens d'investigation plus coûteux
- Nécessaire recherche des éléments sur les personnes impliquées par soi-même

L'avenir ?

Evolution du droit pénal de contrefaçon non prioritaire

Nouvelle directive européenne : pas une seule disposition sur la procédure pénale ou civile

Renvoi aux modes alternatifs de résolution des litiges ...

« Article 13 bis

Les États membres prévoient que les litiges entre les ayants-droit et les services de la société de l'information concernant l'application de l'article 13, paragraphe 1, peuvent être soumis à un système alternatif de règlement des litiges.

Les États membres créent ou désignent un organisme impartial doté de l'expertise nécessaire pour aider les parties à régler leurs litiges au moyen de ce système.

Les États membres informent la Commission de la mise en place de cet organisme au plus tard le (date mentionnée à l'article 21, paragraphe 1) »

MERCI !

